



## HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT

### IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

Aktenzeichen: 3 U 115/03

Entscheidung vom 22. April 2004

In dem Rechtsstreit

...  
gegen

...

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, durch die Richter ..., nach der am 22. Januar 2004 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Antragsgegnerin wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Kammer 16 für Handelssachen, vom 13. Juni 2003 abgeändert.

Die einstweilige Verfügung vom 26. November 2002 in der Fassung des durch Beschluss vom 8. Juli 2003 berichtigten Urteils vom 13. Juni 2003 wird aufgehoben.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

und beschließt:

Der Wert des Streitgegenstandes wird in Abänderung der durch das Landgericht vorgenommenen Wertfestsetzung auf ? 50.000,-- festgesetzt.

### Tatbestand

Die Antragstellerin ist ein Unternehmen der Medizintechnik. Die Antragsgegnerin ist ein Verlagshaus. In ihrem Verlag erscheint das Buches ?Was Biotronik alles kann? mit dem weiteren Untertitel ?Blind sehen, gehörlos hören...? der Autoren C. T. und M. G.. Die Antragsgegnerin ist vorwiegend auf dem Gebiet der Verarbeitung und Verbreitung von wissenschaftlichen Publikationen in den Bereichen Chemie, Physik und Biowissenschaften tätig.

Die Antragstellerin ist u.a. Inhaberin der deutschen Wortmarke ?BIOTRONIK? -Nr. 898814- eingetragen mit Priorität vom 23. Juni 1972 für Waren der Klasse 10. Sie ist weiter Inhaberin der Gemeinschaftsmarke

?BIOTRONIK? ?Nr. 573980 mit Priorität vom 10. Oktober 1997 (Anlage Ast 4) ebenfalls eingetragen für im Einzelnen aufgezählte medizintechnische Geräte der Klasse 10.

Die Antragsgegnerin bewirbt ihr Buch ?Was Biotronik alles kann - Blind sehen, gehörlos hören...? u.a. im Internet auf ihrer unter der Domain www.....de abrufbaren Website. Die Antragstellerin hält die Verwendung dieses Buchtitels für eine Verletzung ihrer Marken- und Firmenrechte.

Mit der Beschlussverfügung des Landgerichts vom 26.11.2002 ist der Antragsgegnerin unter Androhung von Ordnungsmitteln verboten worden,

für wissenschaftliche Publikationen den Titel ?Was Biotronik alles kann!? zu benutzen, insbesondere derartige Werke unter diesem Titel zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder diesen Titel in der Werbung und/oder im Internet zu benutzen.

Mit Urteil vom 13.06.2003 hat das Landgericht, auf dessen Entscheidung zur Vervollständigung des Tatbestandes Bezug genommen wird, seine einstweilige Verfügung vom 26.11.2003 mit der Maßgabe bestätigt, dass der Antragsgegnerin verboten wird,

für wissenschaftliche Publikationen den Titel ?Was Biotronik alles kann!? zu benutzen, insbesondere derartige Werke unter diesem Titel zu bewerben,

anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder diesen Titel in der Werbung und/oder im Internet zu benutzen, wenn dies wie in der nachstehend abgebildeten Titelgestaltung geschieht.

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und fristgerecht begründete Berufung der Antragsgegnerin. Sie macht Rechtsausführungen und beantragt,

unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 13. Juni 2003 (416 O 201/02), den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen,

und verteidigt die angefochtene Entscheidung mit Rechtsausführungen.

### **Entscheidungsgründe**

Die zulässige Berufung der Antragsgegnerin ist begründet. Die Benutzung der angegriffenen Bezeichnung durch die Antragsgegnerin verletzt die Antragstellerin weder in ihren Markenrechten (§§ 4, 14 MarkenG) noch in ihren Rechten an der Unternehmensbezeichnung ?Biotronik? (§§ 5, 15 MarkenG) und auch nicht in ihrem Namensrecht aus § 12 BGB. Im Einzelnen:

I. Streitgegenstand des Antrags ist allein die Verwendung des Werktitels ?Was Biotronik alles kann? in der konkreten Beanstandungsform.

II. Das Landgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Marke der Antragstellerin durch die

streitgegenständliche Verwendung in einem Buchtitel verletzt wird.

1. Nach inzwischen gesicherter Rechtsprechung des EuGH ist Voraussetzung für die Erfüllung des Verbotstabestandes aus § 14 Abs. 2 Nr.2, Abs. 5 MarkenG, dass die Marke in der als verletzend beanstandeten Form zeichenmäßig, mithin herkunftshinweisend verwendet wird (vgl.: Urteile in den Rechtsachen C-63/97 vom 23.02.1999 ?BMW/Deenik, WRP 1999, 407; C-2/00 vom 14.05.2002 ?Hölterhoff?, WRP 2002, 664 und C-206/01 vom 12.11.2002 ?Arsenal Football Club pic?, WRP 2002, 1415 ). Die Benutzung der Marke muss also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer dienen, worauf der BGH in Rezeption der EuGH-Rechtsprechung nunmehr in ständiger Rechtsprechung hinzuweisen pflegt (siehe etwa: BGH WRP 2002, 982, 9832 ?FRÜHSTÜCKSDRINK I?; WRP 2001, 41, 43 ?Drei-Streifen-Kennzeichnung? -: WRP 2001, 1315, 1318 ?Marlboro Dach?; WRP 2002, 547, 549 ?GERRI/KERRY SPRING?; WRP 2002, 987, 989 ?Festspielhaus?; WRP 2002, 985, 987 ?FRÜHSTÜCKSDRINK II?; WRP 2003, 521, 523 ?Abschlussstück?; WRP 2003, 1353, 1354 ?AntiVir/AntiVirus?).

2. Der Senat versteht die zitierten Entscheidungen dahin, dass die Frage, ob Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Markenrechtsrichtlinie (entspricht § 14 Abs. 2 MarkenG) anwendbar sind oder nicht, davon abhängt, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt (Tz. 38 der ?Deenik?-Entscheidung; Tz. 16 der ?Hölterhoff?-Entscheidung und Tz. 54 der Entscheidung ?Arsenal Football Club pic.?). Eine Benutzung zu anderen Zwecken liegt nach den Ausführungen des EuGH in der ?Hölterhoff?-Entscheidung etwa dann vor, wenn der Dritte im Rahmen eines Verkaufsgesprächs mit einem potentiellen Kunden, der in dem einschlägigen Sachgebiet fachkundig ist, auf die Marke Bezug nimmt, diese Bezugnahme ausschließlich zu dem Zweck erfolgt, den potentiellen Kunden, der die Merkmale der Waren der betreffenden Marke kennt, über die Merkmale der angebotenen Ware zu informieren und die Bezugnahme von dem potentiellen Kunden nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden werden kann ( siehe nochmals Randnr. 16 der ?Hölterhoff?-Entscheidung).

3. Es kommt also nicht darauf an, dass die Betriebe des Markeninhabers und des Markenverwenders durch Benutzung der Marke in der Beanstandungsform gleichgestellt werden in dem Sinne, dass der Verkehr irrtümlich annehmen könnte, die Ware selbst stamme von dem als Verletzer in Anspruch genommenen Markenverwender. Es reicht nach der BMW-Entscheidung für den Begriff der ?Benutzung? in Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL vielmehr aus, wenn mit der Marke ? als Unterscheidungsinstrument von Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens ? der Betrieb des Verwenders zum Zwecke des Produktabsatzes gleichsam nur adressiert wird. So hat der EuGH die markenmäßige Benutzung in der Beanstandungsform in der BMW-Entscheidung daraus hergeleitet, dass die Marke verwendet wird, um die Herkunft der Waren zu bestimmen, die Gegenstand der Dienstleistung des Markenverwenders sind, oder anders ausgedrückt: die Marke wird verwendet, um die damit gekennzeichneten Waren (Kraftfahrzeuge) von anderen Waren (Kraftfahrzeugen) zu unterscheiden, die Gegenstand derselben Dienstleistung (Reparatur) sein können, für die der Markenbenutzer die beworbene Dienstleistung aber nicht anbietet (EuGH GRUR Int. 1999, 438, 441 Tz. 39 ? BMW/Deenik). Es kam somit nicht auf die Herkunft der Reparaturdienstleistungen aus dem Hause BMW oder auf Beziehungen zwischen diesen Geschäftsbetrieben an, sondern lediglich darauf, dass die Bezeichnung BMW in ihrer ureigensten Funktion als betrieblicher Herkunftshinweis für Kraftfahrzeuge verwendet worden ist.

4. Eine weitere Präzisierung des Merkmals der markenmäßigen Benutzung erfolgt ? wie oben schon angeführt ? in der Hölterhoff-Entscheidung, in der der EuGH nochmals bekräftigt, dass Voraussetzung des Verbotstabestandes die herkunftshinweisende Benutzung des Zeichens durch einen Dritten ist (EuGH WRP 2002, 664, 666 Tz. 17 ? Hölterhoff). Zur Begründung wird auf die Interessen des Markeninhabers abgestellt, deren Schutz Art. 5 Abs. 1 MarkenRL bezweckt (EuGH WRP 2002, 664, 666 Tz. 16 ? Hölterhoff) und dies ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH die Herkunftshinweisfunktion.

5. Der EuGH hat ergänzend in der späteren Entscheidung Arsenal Football Club pic (EuGH GRUR 2003, 55, 58, Tz. 54,55 ? Arsenal Football Club pic -) erläuternd angemerkt, dass der Inhaber einer Marke die

Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren nicht verbieten könne, wenn diese Benutzung im Hinblick auf die Funktionen der Marke seine Interessen als Markeninhaber nicht beeinträchtigen könnten. Bestimmte Benutzungen zu rein beschreibenden Zwecken seien vom Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL ausgeschlossen, da sie keines der Interessen beeinträchtigten, die diese Bestimmung schützen solle, und würden daher nicht unter den ?Begriff der Benutzung? in deren Sinne fallen. In der Hölterhoff-Entscheidung habe eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL deshalb gefehlt, da die Marken nicht im Zusammenhang mit Verkäufen an Verbraucher und offenkundig nur zu rein beschreibenden Zwecken benutzt wurden.

6. Aus den von der Antragstellerin für ihren abweichenden Rechtsstandpunkt angeführten Tz. 51 und Tz. 56 der Arsenal-Entscheidung ergibt sich nichts anderes. Tz. 51 besagt, dass Art. 5 Abs. 1 lit. a der Richtlinie (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zugunsten des Markeninhabers die Hauptfunktion der Marke, nämlich die Gewährleistung der Herkunftshinweis-Funktion sicherstellen solle, in die beeinträchtigt dadurch eingegriffen werden könne, dass die Marke durch einen Dritten in einer Aufmachung verwendet werde, die den Eindruck einer Verbindung zwischen den Waren und dem Markeninhaber aufkommen lassen könne, Tz. 56. Auch diese Umschreibung definiert den herkunftshinweisenden Gebrauch.

7. Bei Anwendung dieser Grundsätze in dem hier zu entscheidenden Fall liegt bei Zugrundelegung der soeben geschilderten sehr weiten Verständnisses des EuGH vom herkunftshinweisenden Gebrauch einer Marke eine kennzeichenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnung ?Biotronik? in der konkreten Beanstandungsform nicht vor.

Die Antragsgegnerin hat die Marke der Antragstellerin als Werktitel benutzt und nicht zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft des mit dem Titel versehenen Buches. Der Titel ?Was Biotronik alles kann!? dient hier aus der allein maßgeblichen Sicht des Verkehrs nur zur Unterscheidung des Werks von anderen Büchern und weist überdies beschreibend auf den Inhalt des Werkes hin, ordnet aber keinesfalls die Herkunft des Buches einer bestimmten betrieblichen Herkunftsstätte zu und erweckt auch nicht den unzutreffenden Eindruck, als verhielte sich das Werk mit Autorisierung durch die Antragstellerin zu deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Medizintechnik. Der durchschnittlich verständige und informierte Verbraucher wird bei situationsadäquater Aufmerksamkeit in der Aufmachung des Buches mit dem konkret beanstandeten Titels durchaus erkennen, dass ihm mit dem Titel ? wie stets bei Buchtiteln - nur die Möglichkeit gegeben werden soll, das Buch von anderen Büchern unterscheiden zu können und dass ihm mittels des Titels weitere Hinweise zu dem Inhalt des Werkes gegeben werden sollen. Aus der bildlichen Gegenüberstellung der menschlichen Hand mit der offenbar in den Gelenken beweglichen künstlichen Hand und den weiteren auf dem Titelblatt befindlichen Angaben ?Blind sehen, gehörlos hören...? wird sich dem Interessenten unschwer erschließen, dass sich das Werk zu den Möglichkeiten der Bio-Elektronik verhalten wird.

8. Dieser Erfahrungssatz entspricht gesicherten Erkenntnissen der höchstrichterlichen Rechtsprechung, nach denen einem Werktitel in aller Regel nur Unterscheidungsfunktion im Hinblick auf die Abgrenzung zu einem anderen Werk zuzumessen ist (siehe etwa: BGH GRUR 1994, 908, 910 ? ?Wir im Südwesten?; BGH GRUR 99, 235 ?Wheels Magazine?; GRUR 99, 581 ?Max?; GRUR 2000, 70 ?Szene?; BGH GRUR 2000, 504, 505 ?FACTS?; WRP 2002, 1279 ?1,2,3, im Sauseschritt?). Werktitel haben im Gegensatz zu Marken grundsätzlich keinen herkunftshinweisenden Charakter, sondern dienen nur der Unterscheidung einzelner Werke von anderen, ohne dabei notwendig einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu geben. Das kann dann anders sein, worauf das Landgericht zu Recht hingewiesen hat, wenn der maßgebliche Verkehr in dem Titel zugleich auch einen Hinweis unmittelbar auf ein bestimmtes Unternehmen oder mittelbar über dessen Waren oder Dienstleistungen sieht.

Insoweit ist darauf abzustellen, ob ein nicht unbedeutender Teil des maßgeblichen Verkehrs im Einzelfall annehmen kann, die Bezeichnung diene zur Unterscheidung der so gekennzeichneten Ware bzw. Dienstleistung von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderer Herkunft, weise also auf den Ursprung der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hin (BGH GRUR 1994, 908, 910 ? ?Wir im Südwesten?), wozu es aber im Hinblick auf die auch hier für das Publikum deutlich erkennbare und im Vordergrund stehende Titelfunktion der streitigen Bezeichnung zusätzlicher Anhaltspunkte bedürfte. Solche Anhaltspunkte sind hier nicht gegeben.

9. Die Bezeichnung "Was Biotronik alles kann!" gibt für sich genommen keinen Hinweis auf eine etwaige Herkunft aus dem Unternehmen der Antragstellerin. Der Titel beschreibt hier über seine Werkidentifizierungsfunktion hinaus lediglich den Inhalt des Buches, das sich mit dem Phänomen der Vernetzung zwischen Biologie und Elektronik beschäftigt. Zur Herkunftsbezeichnung eines Buches werden üblicherweise andere Mittel eingesetzt, wie insbesondere der Verlagsname oder auch eine bestimmte Aufmachung. Solche Hinweise auf die Inhaberin des geschützten Kennzeichens sind dem Titel hier nicht zu entnehmen. Der Begriff "Biotronik" wird ohne Zusätze benutzt, die anzeigen könnten, dass es sich um ein Werk aus diesem Unternehmen handeln soll. Der Verkehr würde aber erwarten, dass auf der Titelseite eines Buches, das den Namen eines Unternehmens nennt, in welcher Form auch immer, deutlich darauf hingewiesen wird, dass das Unternehmen dem Publikum mit dem Werk auch selbst gegenübertritt. So hat der Senat für den Titel eines Computerspiels entschieden, dass der Werktitel jedenfalls dann auch kennzeichenmäßig benutzt wird, wenn für den Verkehr durch den Zusatz "... is a trademark of..." erkennbar wird, dass die Bezeichnung nicht nur als Titel sondern zugleich auch als Marke benutzt werden soll (Senat in: CR 2001, 298 "Conquest of the new world").

10. Weiter führen auch der Titelzusatz "Blind sehen, gehörlos hören..." und die bildliche Darstellung von sich aufeinander zu bewogender menschlicher Hand und Greifarm eines Roboters für den Verkehr eher von der Annahme weg, es könne sich um ein Werk aus dem Hause der Antragstellerin handeln, als dass sie solch eine Annahme nähren könnten. Dies gilt auch für diejenigen, die das Unternehmen der Antragstellerin kennen und die Bezeichnung "Biotronik" mehr oder weniger unwillkürlich zunächst mit diesem assoziieren könnten. Denn auch diese Verkehrskreise werden erkennen, dass die Bezeichnung zunächst einmal in der Funktion als Werktitel gebraucht wird und der Interessent für ein Sachbuch wird dieses ohnehin in die Hand nehmen, um sich an Hand des Klappentextes oder dem auf der Rückseite geschriebenen Textes über den Gegenstand des Werkes zu vergewissern. Auch für diesen situationsadäquat aufmerksamen Verbraucher wird sich eine Zuordnungsverwirrung bezüglich der betrieblichen Herkunft des Buches schon im Ansatz nicht einstellen, weil er sogleich erkennen kann, dass der Titel nicht als Marke oder Firma gebraucht werden soll. Dagegen lässt sich auch nicht anführen, dass der Tatbestand von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schon in dem Augenblick verwirklicht wäre, in dem der potentielle Interessent sich - angelockt durch die Bezeichnung "Biotronik" - näher mit dem Buch befasst. Denn der Senat hat für die Tatsachenfeststellung zum Eindruck, den der Interessent bei Gebrauch der Bezeichnung "Biotronik" als Werktitel gewinnt, auf den durchschnittlich aufmerksamen Verbraucher abzustellen, der sich beim Kauf von Sachbüchern eben gerade so verhält, wie soeben geschildert.

Die Bezeichnung "Biotronik" wird also auch für den Interessenten, der weiß, dass die Antragstellerin ihren Schwerpunkt im Bereich von Herstellung und Vertrieb elektronischer Geräte zur Beeinflussung von Prozessen hat, die in der Biologie des Menschen ablaufen, wie etwa in der Herzschrittmachertechnologie, nicht als Herkunftshinweis verstanden werden.

11. Die vorstehenden Ausführungen gelten gleichermaßen für Ansprüche aus §§ 15 Abs. 5 und Abs. 2 MarkenG. Zwar hat § 15 MarkenG kein Vorbild in der Europäischen Markenrechtsrichtlinie, was aber nicht dazu führen kann, die Voraussetzungen der Verbotsnormen aus § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG in den hier diskutierten Kernbereich unterschiedlich zu behandeln ( siehe dazu nur: Ingerl-Rohnke, MarkenG, 2.Aufl./2003, Rz. 111 zu § 14 MarkenG).

12. Auch ein Anspruch aus § 12 BG ist nicht gegeben. Dazu mag ein nochmaliger Hinweis auf die Entscheidung "Wir im Südwesten" ausreichen, in der der BGH u. a. auch ausgeführt hat, dass die tatbestandliche Voraussetzung der Möglichkeit einer Identitätsverwirrung fehle, wenn einem Titel ein Hinweis auf den Inhaber des geschützten Kennzeichens " wie hier " nicht zu entnehmen sei (GRUR 1994, 908, 910).

13. Soweit die Antragstellerin sich schließlich zum Schutz gegen die Gefährdung der Kennzeichnungskraft ihrer Marke, deren Benutzung als Titel für sie die latente Gefahr der Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung heraufbeschwört, auf §§ 823, 1004 BGB stützt, gäbe diese Norm " ihre Anwendbarkeit unterstellt " die begehrte Rechtsfolge schon nicht her. Aus dieser Norm könnte die Antragstellerin entsprechend der gesetzgeberischen Wertung aus § 16 MarkenG möglicherweise verlangen, dass die Antragsgegnerin darauf hinweist, dass die Bezeichnung "Biotronik" eine eingetragene Marke der

Antragstellerin ist. Dies würde als Anmerkung auf dem Titel aber gerade erst die von der Antragstellerin befürchtete Gefahr einer Zuordnungsverwirrung bezüglich der Herkunft des Werkes begründen, so dass eine solche Rechtsfolge von dem Antrag nicht umfasst sein kann. Im Übrigen lägen auch die tatbestandlichen Voraussetzungen der Norm nicht vor. Es ist nämlich keineswegs dargetan, dass die die Antragsgegnerin es nun im publizistischen Bereich planmäßig darauf angelegt hätte, die Kennzeichnungsfunktion des Zeichens ?Biotronik? zu beeinträchtigen und in der Interessenabwägung ist zu berücksichtigen, dass sie diese Bezeichnung im Titel eines wissenschaftlichen Werks in Beziehung zu dessen Gegenstand gesetzt hat, die Verwendung der Bezeichnung also auch nicht ohne jede vernünftige Rechtfertigung erfolgt ist (siehe zu diesen Erwägungen insbes.: OLG Frankfurt a.M., GRUR 2000, 1066,1067/1068).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

(Unterschriften)